

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству №345444, поданное ООО «Консорциум-Пик и ООО «ПИК-ФАРМА», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2008 за №345444 по заявке №2006730578/50 с приоритетом от 24.10.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 3, 5, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРНИТОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345444, мотивированное несоответствием регистрации в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей» требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, являются правообладателем товарного знака «ЭЛЬКАР» и производителем одноименного лекарственного средства, представляющего собой 20% водный раствор L-карнитина (левокарнитина);
- оспариваемый товарный знак «КАРНИТОН» является сходным до степени смешения с обозначением «КАРНИТИН», которое представляет собой международное непатентуемое наименование (МНН);

- поскольку МНН является термином и характеризует товары 5 класса МКТУ, сходное с ним обозначение также должно быть признано не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;
- в том случае, если «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей» не обладают характеристиками, присущими МНН «КАРНИТИН», оспариваемый знак должен быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение;
- регистрация товарного знака «КАРНИТОН», сходного до степени смешения с международным непатентуемым наименованием «КАРНИТИН», противоречит общественным интересам, так как обуславливает возможность недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345444 недействительным частично в отношении вышеуказанных товаров 5 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Энциклопедия лекарств, РЛС-2007, М., 2006;
- 2) Сведения о препарате «ЭЛЬКАР»;
- 3) Сведения о товарных знаках «ЭЛЬКАР» и оспариваемом товарном знаке;
- 4) Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» М., 2005.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2010 в дополнение к ранее поданным источникам информации были представлены материалы заявления о нарушении антимонопольного законодательства с приложениями [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующие доводы:

- обозначение «КАРНИТОН» является фантастичным;
- обозначение «КАРНИТОН» не является общепринятым термином и не характеризует товары 5 класса МКТУ;
- потребитель может только ассоциировать товарный знак «КАРНИТОН» с веществом «карнитин» (левокарнитин), в связи с чем никак не может

ввестись в заблуждение, так как препарат «КАРНИТОН» изготовлен на основе левокарнитина;

- оспариваемый товарный знак не относится ни к одному из видов обозначений, относящихся к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Правообладателем представлены:

- 6) Сведения о биологически активной добавке «КАРНИТОН» &
- 7) Данные аптечных продаж препаратов на основе L-карнитина.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.10.2006) поступления заявки №2006730578/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил ТЗ к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антагуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРНИТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей».

Анализ материалов возражения показал, что в них отсутствуют сведения о словарном смысловом значении обозначения «КАРНИТОН».

Как следует из материалов [6] обозначение «КАРНИТОН» представляет собой наименование биологически активной добавки к пище, то есть имя собственное.

В связи с этим следует признать, что словесное обозначение «КАРНИТОН» носит фантазийный характер по отношению к приведенным в перечне товарам 5 класса МКТУ, а довод возражения о том, что обозначение «КАРНИТОН» является описательным, неубедительным.

В возражении также не представлена информация из словарно-справочной литературы о существовании лексической единицы «КАРНИТОН» в качестве термина в области производства фармацевтической продукции.

Сходство же обозначения с международным непатентуемым наименованием, в данном случае – с МНН «левокарнитин», не предусмотрено действующим законодательством для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары.

Отсутствие смыслового значения словесного обозначения «КАРНИТОН» не позволяет отнести его к разряду обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, а также к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следует указать, что рассмотрение вопросов, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, а также – с недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В отношении представленного на коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2010 материалов заявления о нарушении антимонопольного законодательства с приложениями [5], следует указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

С учетом изложенного материалы [5] не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №345444 товарного знака противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №345444.**